ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ
JEAN MISCHO
της 28ης Απριλίου 1988 *

Κύριε πρόεδρε,
Κύριοι δικαστές,

1. Η διαφορά που αποτελεί αντικείμενο της υπό κρίση προδικαστικής παραπομπής συνίσταται σε αγωγή την οποία άσκησαν η Thetford Corporation (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) και η Thetford (Aqua) Products Ltd (Ηνωμένο Βασίλειο) (στο εξής: Thetford) κατά των ιταλών κατασκευαστών Fiamma SpA και των εισαγωγέων στο Ηνωμένο Βασίλειο, Fiamma UK (στο εξής: Fiamma), φορητών τουαλετών, για τις οποίες η Thetford κατέχει στο κράτος μέλος αυτό, και μόνο σ' αυτό, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Η Thetford, που δεν έχει παραχωρήσει στη Fiamma καμία άδεια εκμεταλλεύσεως, είτε στο Ηνωμένο Βασίλειο, είτε στην Ιταλία, είτε αλλαχού, στηρίζεται σε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (στο εξής: δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 235), που της χορηγήθηκε υπό το καθεστώς του Patents Act 1949, ο οποίος εξακολουθεί να διέπει την ισχύ του, παρά την αντικατάσταση του νόμου αυτού από τον Patents Act 1977.

2. Το Court of Appeal Αγγλίας και Ουαλίας, στο οποίο έφθασε η διαφορά, μας ζητεί να θεωρήσουμε δεδομένα τα ακόλουθα στοιχεία:

α) το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας αριθ. 235 ισχύει βάσει του βρετανικού δικαίου·

β) το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 235 δεν θα ίσχυε σύμφωνα με τις νομοθεσίες των λοιπών κρατών μελών, με την εξαίρεση ίσως της Ιρλανδίας, λόγω της υπάρξεως επτά περιγραφών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, που είχαν δημοσιευθεί πενήντα και πλέον έτη προ της ημερομηνίας καταθέσεως της δηλώσεως της εφευρέσεως, αλλά που, σύμφωνα με το άρθρο 50 του νόμου του 1949, δεν λαμβάνονται υπόψη στο Ηνωμένο Βασίλειο·

γ) ο αποκλεισμός των από πεντηκονταετίας περιγραφών βάσει του άρθρου 50 του νόμου του 1949 δεν ισχύει για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που έχουν εκδοθεί βάσει του Patents Act του 1977·

δ) οι ενάγουσες-εφεσίβλητες δεν επιδίωξαν να αποκτήσουν αντίστοιχο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σε κανένα άλλο κράτος μέλος·

ε) τα είδη τα οποία φέρεται ότι κατασκευάστηκαν κατά παραβίαση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας κατασκευάστηκαν στην Ιταλία και εισήχθησαν και πωλήθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Επί του πρώτου ερωτήματος

3. Το πρώτο από τα δύο ερωτήματα που μας υποβάλλει το Court of Appeal έχει ως εξής:

« 1) Συνιστά ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που εξακολουθεί να ισχύει, που έχει απονεμηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο βάσει των διατάξεων του Patents Act του 1949 για εφεύρεση για την οποία, χωρίς τις διατάξεις του άρθρου 50 του εν λόγω Act, η σχετική δήλωση θα είχε απορριφθεί (ελλείψει του στοιχείου του νέου) λόγω προϋφισταμένης περιγραφής, όπως η προβλεπόμενη στο άρθρο 50, παράγραφος (1), στοιχεία (a) ή (b), του εν λόγω Act, βιομηχανική ή εμπορική ιδιοκτησία δυνάμενη να προστατευθεί από το άρθρο 36 της Συνθήκης της Ρώμης; »

4. Το άρθρο 50, παράγραφος (1), του Patents Act 1949 ορίζει:

* Μετάφραση από τα γαλλικά.

« Εφεύρεση που κατατίθεται με πλήρη περιγραφή δεν θεωρείται προϋφιστάμενη για το μόνο λόγο ότι η εφεύρεση αυτή έχει δημοσιευτεί στο Ηνωμένο Βασίλειο:

a) σε περιγραφή που έχει κατατεθεί μαζί με δήλωση ευρεσιτεχνίας στο Ηνωμένο Βασίλειο προ πεντηκονταετίας τουλάχιστον από της καταθέσεως αυτής·

b) σε περιγραφή της εφευρέσεως γενομένη προς αίτηση προστασίας σε οποιαδήποτε χώρα εκτός Ηνωμένου Βασιλείου προ πεντηκονταετίας τουλάχιστον από αυτής·

c) ... »

5. Κατά το βρετανικό δίκαιο δηλαδή, δεν μπορεί να θεμελιωθεί αγωγή προς ακύρωση διπλώματος ευρεσιτεχνίας βάσει περιγραφής κατατεθειμένης, στο Ηνωμένο Βασίλειο ή αλλαχού, προ πεντηκονταετίας και πλέον.

6. Το πρώτο ερώτημα του Court of Appeal αφορά δηλαδή το ζήτημα αν η παρέκκλιση από τα άρθρα 30 έως 34 της Συνθήκης ΕΟΚ, που διατυπώνεται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 36 εφαρμόζεται κατ' ανάγκη σε όλα τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή αν, αντιθέτως, δεν ισχύει υπέρ διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που, αν δεν υπήρχαν οι διατάξεις του άρθρου 50, παράγραφος (1), του Patents Act του 1949, θα μπορούσαν να ανακληθούν, υπέρ δηλαδή των διπλωμάτων που απονεμήθηκαν χάρη στην αρχή του σχετικώς νέου.

7. Η εναγόμενη-εκκαλούσα της κύριας δίκης (Fiamma) φρονεί πράγματι ότι η ελευθερία, την οποία αναγνωρίζει στα κράτη μέλη το Δικαστήριο [1] ως προς τον ορισμό των προϋποθέσεων υπάρξεως των δικαιωμάτων βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, πρέπει κατ' ανάγκη να υπόκειται σε όρια και να μην υπερβαίνει κάποια περιθώρια εκτιμήσεως. Έτσι, κατ' αυτήν, δεν μπορεί να γίνει δεκτό ότι συνιστά δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, απολαύον για το λόγο αυτό της προστασίας του άρθρου 36, ένα δικαίωμα το οποίο απονέμει ο εθνικός νομοθέτης χωρίς να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Ειδικότερα, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως βιομηχανική και εμπορική ιδιοκτησία ένα « δίπλωμα ευρεσιτεχνίας » που απονεμήθηκε χωρίς να συντρέχει το στοιχείο του νέου και της εφευρετικής δραστηριότητας.

8. Προκύπτει ωστόσο ότι με την απόφαση Keurkoop [2] το Δικαστήριο αποφάνθηκε σαφώς ότι, στο τότε στάδιο εξελίξεως του κοινοτικού δικαίου, αρνούνταν να εξετάσει τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις από τις οποίες οι εθνικές νομοθεσίες εξαρτούν την αναγνώριση δικαιώματος βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Το ζητούμενο στην υπόθεση εκείνη ήταν αν οι διατάξεις του άρθρου 36 της Συνθήκης επέτρεπαν την εφαρμογή ενός εθνικού νόμου που, όπως ο ενιαίος νόμος της Benelux περί σχεδίων και προτύπων, παρείχε αποκλειστικό δικαίωμα στον πρώτο καταθέτη του προτύπου, ενώ άλλα πρόσωπα πλην του δημιουργού και των ελκόντων εξ αυτού δικαιώματα δεν μπορούσαν, για να αμφισβητήσουν το αποκλειστικό αυτό δικαίωμα ή για να αποκρούσουν αγωγή επί παραλείψει ασκούμενη από τον κάτοχο αυτού του δικαιώματος, να επικαλεστούν ότι ο καταθέτης δεν είναι ο δημιουργός του προτύπου, ο παραγγελέας ή ο εργοδότης του. Το Δικαστήριο έκρινε

« ότι στο παρόν στάδιο εξελίξεως του κοινοτικού δικαίου και ελλείψει ενοποιήσεως στο πλαίσιο της Κοινότητος ή προσεγγίσεως των νομοθεσιών, ο καθορισμός των προϋποθέσεων και του τρόπου προστασίας των σχεδίων και προτύπων εμπίπτει στην εθνική νομοθεσία » (σκέψη 18 της απόφασης).

1 — Βλέπε ιδίως την απόφαση της 31ης Οκτωβρίου 1974, υπόθεση 15/74, Centrafarm κατά Sterling Drug, Rec. 1974, σ. 1147, ιδίως σ. 1162, σκέψη 7.

2 — Απόφαση της 14ης Σεπτεμβρίου 1982, υπόθεση 144/81, Keurkoop κατά Nancy Kean Gifts, Συλλογή 1982, σ. 2853.

9. Εξάλλου, παρά το ότι ο ενιαίος νόμος της Benelux προστατεύει τα προϊόντα που δεν ήσαν στην πράξη κοινώς γνωστά στους ενδιαφερόμενους βιομηχανικούς και εμπορικούς κύκλους στο *έδαφος της Benelux* κατά τη διάρκεια των *πενήντα ετών* που προηγούνται της καταθέσεως του σχεδίου ή του προτύπου (σκέψη 15 της απόφασης), το Δικαστήριο αποφάνθηκε

« στο παρόν στάδιο εξελίξεώς του, το κοινοτικό δίκαιο δεν αντιτίθεται στη θέσπιση εθνικών διατάξεων που περιέχονται στον ενιαίο νόμο Benelux, όπως περιγράφονται από το εθνικό δικαστήριο » (παράγραφος 1 του διατακτικού).

10. Η Fiamma ωστόσο ισχυρίζεται ακόμη ότι, αντίθετα από ό,τι στον τομέα των σχεδίων και προτύπων, που απασχόλησαν το Δικαστήριο στην υπόθεση Keurkoop, η εναρμόνιση έχει γνωρίσει σημαντικές προόδους, υπάρχει δε συμφωνία σε κοινοτικό επίπεδο ως προς τις βασικές διατάξεις του δικαίου του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, συμφωνία που καταλαμβάνει και το νέο της εφευρέσεως. Πρέπει επομένως να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη αυτή.

11. Τι διαπιστώνουμε όμως στην πραγματικότητα; Η σύμβαση του Λουξεμβούργου του 1975 περί του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας για την κοινή αγορά (Σύμβαση περί του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας) εξακολουθεί να μην έχει τεθεί σε ισχύ.

12. Ενώ δε είναι αληθές ότι η Σύμβαση του Στρασβούργου του 1963 περί ενοποιήσεως ορισμένων στοιχείων του δικαίου των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, καθώς και η Σύμβαση του Μονάχου του 1973 περί απονομής ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (σύμβαση περί του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας) ενσωματώνουν επίσης την αρχή του απολύτως νέου, είναι ωστόσο γεγονός ότι οι συμβάσεις αυτές δεν αποτελούν τμήμα της κοινοτικής έννομης τάξης.

13. Τέθηκαν άλλωστε σε ισχύ μόνο μετά τη χορήγηση του επίδικου διπλώματος στην εταιρία Thetford (η μεν Σύμβαση του Στρασβούργου την 1η Αυγούστου 1980, η δε Σύμβαση του Μονάχου, για το Ηνωμένο Βασίλειο, στις 7 Οκτωβρίου 1977).

14. Τέλος, τόσο η Σύμβαση του Μονάχου όσο και η του Λουξεμβούργου αφήνουν τα εθνικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας να εξακολουθούν να υφίστανται παράλληλα με τα ευρωπαϊκά. Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της Thetford, που δεν ζητήθηκε δυνάμει της Σύμβασης του Μονάχου, είναι δίπλωμα αμιγώς εθνικό και εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις του βρετανικού δικαίου.

15. Συνοψίζοντας επομένως φρονώ ότι η απόφαση Keurkoop αποτελεί όντως σχετικό νομολογιακό προηγούμενο και ότι δεν υπάρχει λόγος να μην εφαρμοστεί, στο πλαίσιο της υπό κρίση υποθέσεως, η πάγια νομολογία σας, κατά την οποία ο ορισμός των προϋποθέσεων υπάρξεως των δικαιωμάτων βιομηχανικής και εμπορικής νομοθεσίας ανήκει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών [1], έστω και αν η διάσταση μεταξύ εθνικών νομοθεσιών που προκύπτει απ' αυτήν προβάλλει εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων. Έτσι, στις υποθέσεις Parke, Davis και Deutsche Grammophon [3], το ολλανδικό και το γερμανικό δίκαιο προβλέπουν δικαιώματα βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, άγνωστα αντιστοίχως στην Ιταλία και τη Γαλλία. Το Δικαστήριο όμως δεν αμφισβήτησε το δικαίωμα των κρατών μελών να αναγνωρίζουν ελευθέρως δικαιώματα βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας κατά την έννοια του άρθρου 36, μολονότι η ανομοιότητα των δικαιωμάτων αυτών αποτελούσε δυνητικό εμπόδιο στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων.

1 — Βλέπε ιδίως την απόφαση της 31ης Οκτωβρίου 1974, υπόθεση 15/74, Centrafarm κατά Sterling Drug, Rec. 1974, σ. 1147, ιδίως σ. 1162, σκέψη 7.

3 — Απόφαση της 29ης Φεβρουαρίου 1968, υπόθεση 24/67, Parke Davis και λοιποί, Rec. 1968, σ. 82, ιδίως σ. 109· απόφαση της 8ης Ιουνίου 1971, υπόθεση 78/70, Deutsche Grammophon κατά Metro, Rec. 1971, σ. 487.

16. Αυτές τις παρατηρήσεις θεώρησα αναγκαίο να κάνω σχετικά με το πρώτο εδάφιο του άρθρου 36, το οποίο και μόνον είχε κατά νουν το Court of Appeal, κατά την άποψη των εκπροσώπων του Ηνωμένου Βασιλείου και της Thetford.

17. Νομίζω ωστόσο ότι θα ήταν ελλιπής η ανάλυση του προβλήματος αν αποσιωπούσα το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 36. Πράγματι, το εθνικό δικαστήριο δεν ερωτά μόνο αν ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που χορηγήθηκε υπό τις περιγραφόμενες συνθήκες συνιστά βιομηχανική και εμπορική ιδιοκτησία, αλλά και αν πρόκειται για βιομηχανική και εμπορική ιδιοκτησία δυνάμενη να προστατευθεί από το άρθρο 36 της Συνθήκης της Ρώμης.

18. Αυτό όμως δεν θα συνέβαινε, αν ο περιορισμός ή η απαγόρευση εισαγωγής που στηρίζεται στην ύπαρξη του διπλώματος ευρεσιτεχνίας αποτελούσε μέσο αυθαίρετης διάκρισης ή συγκεκαλυμμένο περιορισμό στο εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών κατά την έννοια του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 36.

19. Θα μπορούσε, πράγματι, η έκδοση δικαστικής αποφάσεως απαγορεύουσας την εισαγωγή προϊόντος, λόγω της υπάρξεως του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, να αποτελεί τέτοια διάκριση ή περιορισμό, για τον απλό λόγο ότι το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας χορηγήθηκε υπό τέτοιες συνθήκες, υπό τις οποίες να μπορεί να συναχθεί πρόθεση προστατευτισμού.

20. Στην περίπτωση που μας απασχολεί δηλαδή, δεν τίθεται ζήτημα να εξεταστεί, όπως μας ζητεί η Fiamma, αν ένα δίπλωμα σαν το χορηγηθέν στην Thetford συνιστά όντως αληθές δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (από τη βρετανική νομοθεσία προκύπτει πράγματι ότι αυτό αληθεύει), αλλά μήπως, ενόψει των προϋποθέσεων χορηγήσεώς του (παρά την ύπαρξη δηλαδή κατατεθειμένων περιγραφών από πεντηκονταετίας και πλέον), η απαγόρευση εισαγωγής των προϊόντων αυτού του τύπου συνιστά αυθαίρετη διάκριση ή συγκεκαλυμμένο περιορισμό του εμπορίου.

21. Υπ' αυτό το πρίσμα μπορεί να μας βοηθήσει και το παράδειγμα που ανέφερε η Fiamma με την απονομή διπλώματος ευρεσιτεχνίας για απλή μπάλα ποδοσφαίρου. Αν ένα κράτος μέλος απένεμε πράγματι δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τέτοιο αντικείμενο τρέχουσας χρήσης, θα το έκανε αναμφισβήτητα για να επιφυλάξει μονοπωλιακή θέση σε εγχώριο παραγωγό· θα προέβαινε έτσι σε συγκεκαλυμμένο περιορισμό του εμπορίου κατά την έννοια του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 36.

22. Βάσει άλλωστε και του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 36, το Δικαστήριο αναγνώρισε, στην υπόθεση Sekt-Weinbrand[4], την οποία ανέφερε η Fiamma προς στήριξη της άποψής της, παράβαση του άρθρου 30 της Συνθήκης, διότι το γερμανικό δίκαιο παρείχε την προβλεπόμενη για τις ενδείξεις προελεύσεως προστασία σε ονομασίες που, κατά το χρόνο παροχής της προστασίας αυτής, είχαν απλώς το χαρακτήρα ονομασίας γένους.

23. Θα μπορούσε άραγε η προστασία καλυπτόμενου από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας προϊόντος από εισαγωγές προερχόμενες από άλλο κράτος μέλος παρά το σχετικώς νέο της εφευρέσεως να συνιστά, κατ' αναλογία, αυθαίρετη διάκριση ή συγκεκαλυμμένο περιορισμό του εμπορίου;

24. Είναι βέβαιο ότι, κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, το ειδικό αντικείμενο των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας είναι

4 — Απόφαση της 20ής Φεβρουαρίου 1975, υπόθεση 12/74, Επιτροπή κατά Γερμανίας, Rec. 1975, σ. 181, ιδίως σ. 200, σκέψη 16.

« ότι απονέμεται στον εφεύρετη το αποκλειστικό δικαίωμα να θέτει πρώτος σε κυκλοφορία το εν λόγω προϊόν ώστε να μπορεί *να ανταμείβεται για την προσπάθειά του ως εφευρέτη* » [5].

25. Επομένως, αν δεν υφίσταται προσπάθεια άξια ανταμοιβής, η απαγόρευση εισαγωγής δεν μπορεί παρά να αποτελεί απλώς έκφραση προθέσεως επιβολής διακρίσεων ή προστατευτισμού (παράδειγμα της μπάλας ποδοσφαίρου).

26. Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Επιτροπή διατείνονται ότι εν προκειμένω υπάρχει ανταμοιβή προσπαθείας, και συγκεκριμένα της προσπάθειας εκείνου που « ανακαλύπτει εκ νέου », που θέτει στη διάθεση της χώρας μια λησμονημένη ανακάλυψη. Αυτή η συλλογιστική μού φαίνεται ότι ευσταθεί, πολλώ μάλλον που αποκλείονται, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Patents Act, από το στάδιο εξελίξεως της οικείας τέχνης *μόνο οι περιγραφές διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας* που χρονολογούνται από 50ετίας και πλέον. Με άλλα λόγια, δημοσιεύσεις υπό άλλη μορφή πλην της περιγραφής διπλώματος ευρεσιτεχνίας, καθώς και υφιστάμενη από 50ετίας και πλέον χρήση, μπορούν να χρησιμεύσουν προς ανάκληση διπλώματος ευρεσιτεχνίας. (Ας θυμηθούμε ότι το εθνικό δικαστήριο μας ζητεί να θεωρήσουμε, απλώς ως υπόθεση εργασίας, δεδομένο ότι το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της Thetford είναι ισχυρό κατά το βρετανικό δίκαιο.) Τότε μόνον αγνοείται η προϋφιστάμενη εφεύρεση, όταν δεν υφίσταται υπό άλλη μορφή, πέραν εκείνης παλαιών εγγράφων κατατεθειμένων στο Patent Office. Σ' αυτό το πλαίσιο, μου φαίνεται δυνατό να γίνεται λόγος για εκ νέου ανακάλυψη και να ανταμείβεται αυτή, είτε ο νέος εφευρέτης αγνοούσε παντελώς τις παλαιές περιγραφές και έκανε την εφεύρεσή του εντελώς ανεξάρτητα από αυτές, είτε τις ανακάλυψε στα αρχεία του Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και ανέπτυξε, με βάση αυτά, ένα σύγχρονο προϊόν.

27. Και άλλα επιχειρήματα ενισχύουν την άποψη ότι δεν βρισκόμαστε σε μια από τις καταστάσεις στις οποίες αναφέρεται το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 36. Καταρχάς το άρθρο 50 του Patents Act του 1949 δεν διακρίνει, στα στοιχεία (a) και (b), μεταξύ περιγραφών εφευρέσεως κατατεθειμένων προς κτήση διπλώματος ευρεσιτεχνίας στο Ηνωμένο Βασίλειο ή σε άλλη χώρα: και στις δύο περιπτώσεις οι περιγραφές που προϋπάρχουν της 50ετίας δεν λαμβάνονται υπόψη. (Δεν αμφισβητήθηκε άλλωστε ότι περιγραφές ευρεσιτεχνίας κατατεθειμένες στο εξωτερικό διατίθενται στο βρετανικό Patent Office.)

28. Δεν αμβισβητείται επίσης ότι οι αλλοδαποί που ζητούν δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στο Ηνωμένο Βασίλειο απολαύουν των αυτών δικαιωμάτων με τους βρετανούς υπηκόους ως προς τον κανόνα της 50ετίας. Έτσι, εάν η Fiamma είχε καταθέσει δήλωση ευρεσιτεχνίας πριν από την Thetford, το δε προϊόν της δεν περιγραφόταν σε κανένα δημοσίευμα διατιθέμενο στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Fiamma θα ελάμβανε βρετανικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Το δίπλωμα αυτό θα μπορούσε να το υπερασπίσει τόσο έναντι εισαγωγών (πλην των εισαγωγών των δικών της προϊόντων που θα διατίθενταν στο εμπόριο με τη δική της συναίνεση στα άλλα κράτη μέλη) όσο και έναντι τρίτων εγκατεστημένων στο βρετανικό έδαφος που ενδεχομένως θα το παραβίαζαν.

29. Είναι επομένως δυνατό να συναχθεί ότι η απαγόρευση ή ο περιορισμός της εισαγωγής, που παρέχεται προς προστασία των αποκλειστικών δικαιωμάτων του κατόχου διπλώματος ευρεσιτεχνίας χορηγηθέντος για εφεύρεση, της οποίας το νέον θα μπορούσε να αμφισβητηθεί, αν δεν υπήρχε ο κανόνας της 50ετίας, δεν έχει το χαρακτήρα αυθαίρετης διάκρισης ή συγκεκαλυμμένου περιορισμού στο εμπόριο μεταξύ

5 — Βλέπε, τελευταία, την απόφαση της 9ης Ιουλίου 1985, υπόθεση 19/84, Pharmon κατά Hoechst, Συλλογή 1985, σ. 2281, ιδίως σ. 2298.

κρατών μελών κατά την έννοια του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 36.

30. Μένει να πω λίγα λόγια για ένα συναφές πρόβλημα, το οποίο έθιξε η Επιτροπή με την απάντησή της στις ερωτήσεις του Δικαστηρίου, ότι δηλαδή, βάσει του Patents Act 1949, ήταν δυνατή η κτήση διπλώματος ευρεσιτεχνίας για εφεύρεση που χρησιμοποιούνταν ελεύθερα ή είχε δημοσιευτεί (και επομένως μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα) σε άλλο κράτος μέλος κατά το χρόνο της δήλωσης. Όπως και η Επιτροπή, είμαι της γνώμης ότι, αν μια τέτοια νομοθεσία εξακολουθούσε να ισχύει σήμερα, η δικαστική απαγόρευση εισαγωγής προς προστασία διπλώματος ευρεσιτεχνίας κτηθέντος σ' αυτή τη βάση θα συνιστούσε αυθαίρετη διάκριση ή συγκεκελυμμένο περιορισμό στο εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών. Ως προς το ζήτημα αν χωρεί σήμερα επίκληση της Συνθήκης για να στερηθεί ο κάτοχος διπλώματος ευρεσιτεχνίας που χορηγήθηκε εγκύρως το 1969, δηλαδή προ της εισόδου του Ηνωμένου Βασιλείου στην Κοινότητα, του δικαιώματος να αντιτάσσεται σε εισαγωγές, θέτει, κατά την άποψή μου, περίπλοκα προβλήματα απτόμενα, φερ' ειπείν, της έννοιας της μεταβατικής περιόδου, της ασφάλειας του δικαίου, της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και των κεκτημένων δικαιωμάτων. Δεν τίθεται ζήτημα να επιλυθούν, τρόπον τινά εν παρόδω, όταν το Court of Appeal δεν μας έθεσε καν το ζήτημα αυτό.

31. Επομένως, για όλους του προεκτεθέντες λόγους, σας προτείνω να δώσετε στο πρώτο ερώτημα την εξής απάντηση:

« Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που εξακολουθεί να ισχύει, που έχει απονεμηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο βάσει των διατάξεων του Patents Act 1949 για εφεύρεση για την οποία, χωρίς τις διατάξεις του άρθρου 50 του εν λόγω νόμου, η σχετική δήλωση θα είχε απορριφθεί (ελλείψει του στοιχείου του νέου) λόγω προϋφισταμένης περιγραφής, όπως η προβλεπόμενη στο άρθρο 50, παράγραφος (1), στοιχεία (a) και (b), του εν λόγω νόμου, συνιστά βιομηχανική ή εμπορική ιδιοκτησία δυνάμενη να προστατευθεί από το άρθρο 36 της Συνθήκης της Ρώμης. »

Επί του δευτέρου ερωτήματος

32. Με το δεύτερο ερώτημά του, το Court of Appeal θα ήθελε να γνωρίζει αν, υποτιθεμένου ότι ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σαν αυτό της Thetford τυγχάνει της προστασίας του άρθρου 36, η μόνη μορφή έννομης προστασίας που χωρεί βάσει του άρθρου αυτού είναι, όπως υποστήριξε η Fiamma, η επιδίκαση ευλόγων δικαιωμάτων εκμεταλλεύσεως (ή άλλου χρηματικού ανταλλάγματος), όχι όμως και δικαστική απόφαση επιβάλλουσα τη μη παραβίαση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

33. Γνωρίζουμε όμως ότι, κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου[6]:

« το ουσιαστικό περιεχόμενο του δικαιώματος ευρεσιτεχνίας έγκειται κυρίως στο ότι απονέμεται στον εφευρέτη το αποκλειστικό δικαίωμα να θέτει πρώτος σε κυκλοφορία το εν λόγω προϊόν ώστε να μπορεί να ανταμείβεται για την προσπάθειά του ως εφευρέτη. Επομένως, για την εξασφάλιση του ουσιαστικού περιεχομένου των αποκλειστικών δικαιωμάτων που απορρέουν από την ευρεσιτεχνία του, είναι *αναγκαίο* να επιτρέπεται στον κάτοχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας *να αντιτάσσεται στην εισαγωγή* και στην εμπορία προϊόντων που έχουν παρασκευαστεί στο πλαίσιο δεσμευτικής άδειας εκμεταλλεύσεως » (σκέψη 26 της απόφασης).

34. Το συμπέρασμα αυτό είναι κατά μείζονα λόγο επιβεβλημένο, εφόσον δεν υπήρξε καν δεσμευτική άδεια εκμεταλλεύσεως στη χώρα κατασκευής, ούτε άλλη μορφή συγκαταθέσεως για διάθεση στην αγορά από πλευράς του κατόχου του διπλώματος ευρεσιτεχνίας (βλέπε Merck κατά Stephar[7] και Centrafarm κατά Sterling).

6 — Βλέπε απόφαση Pharmon κατά Hoechst, που προαναφέρθηκε.

7 — Απόφαση της 14ης Ιουλίου 1981, υπόθεση 187/80, Συλλογή 1981, σ. 2063.

35. Η απαγόρευση εισαγωγής αποτελεί επομένως το συνήθη τρόπο προστασίας του ειδικού αντικειμένου του δικαιώματος του κατόχου διπλώματος ευρεσιτεχνίας, δεν υπάρχει δε περιθώριο για θεωρήσεις αντλούμενες από την αρχή της αναλογικότητας. Θα ήταν άλλωστε παράδοξο να επιβάλει κανείς στο Ηνωμένο Βασίλειο να ανέχεται την εισαγωγή προϊόντων που κατασκευάζονται στο εξωτερικό χωρίς τη συγκατάθεση του κατόχου του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, ενώ, αν κατασκευάζονταν στο Ηνωμένο Βασίλειο, η δραστηριότητα του κατασκευαστή θα μπορούσε να παύσει με δικαστική απόφαση.

36. Αντιθέτως, η κατάσταση θα ήταν εντελώς διαφορετική αν, με τα ίδια κατά τα λοιπά δεδομένα, κάποιος εγκατεστημένος στην εν λόγω χώρα ο οποίος παραβιάζει το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μπορούσε να υποχρεωθεί μόνο στην καταβολή δικαιωμάτων εκμεταλλεύσεως, όχι όμως και στην παύση της κατασκευής. Στην περίπτωση αυτή, η έκδοση δικαστικής αποφάσεως επιβάλλουσας την παράλειψη μόνο για τους εισαγωγείς θα συνιστούσε αυθαίρετη διάκριση κατά την έννοια του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 36. Αυτό προκύπτει από την απόφασή σας της 3ης Μαρτίου 1988 (υπόθεση 434/85, Allen & Hanburys Ltd κατά Generics Ltd Συλλογή 1988, σ. 1245), όπου αποφανθήκατε ότι

« τα άρθρα 30 και 36 της Συνθήκης πρέπει να ερμηνευθούν υπό την έννοια ότι δεν επιτρέπουν στα δικαστήρια κράτους μέλους να απαγορεύουν την εισαγωγή από άλλο κράτος μέλος προϊόντος με το οποίο προσβάλλεται δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που φέρει την ένδειξη " υποχρέωση παραχωρήσεως αδείας εκμεταλλεύσεως ", εκ μέρους εισαγωγέα ο οποίος έχει αναλάβει την υποχρέωση να ζητήσει τη χορήγηση αδείας εκμεταλλεύσεως υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος, ενώ αποκλείεται η επιβολή παρομοίας απαγορεύσεως, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, εις βάρος προσβάλλοντος το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ο οποίος παράγει το προϊόν εντός του εθνικού εδάφους » (σκέψη 23 της αποφάσεως· βλέπε επίσης σκέψη 22).

37. Για όλους αυτούς τους λόγους, προτείνω την εξής απάντηση στο δεύτερο ερώτημα:

« Το άρθρο 36 επιτρέπει στα δικαστήρια κράτους μέλους να απογορεύουν την εισαγωγή και την εμπορία προϊόντος πωλουμένου κατά παραβίαση διπλώματος ευρεσιτεχνίας στο κράτος αυτό, εφόσον ανάλογο μέτρο θα διατασσόταν και κατ' εκείνου ο οποίος, υπό ανάλογες συνθήκες, θα κατασκεύαζε άνευ δικαιώματος το προϊόν επί του εθνικού εδάφους. »